

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0628-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “ROTAM NOVA”**

**ROTAM NOVA CRI SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11202-2008)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 121-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del trece de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en representación de la empresa **ROTAM COSTA RICA CRI, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-356186, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de junio de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2008, la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROTAM NOVA”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción*

*de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, doce minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de junio de dos mil diez, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 05 de julio de 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Alfaro Solano, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 03 de agosto de 1993 y vigente hasta el 03 de agosto de 2013, la marca de fábrica **“ROTAM (DISEÑO)”**, **Registro No. 83487**, cuyo titular es la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., para proteger y distinguir, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional: *“Productos farmacéuticos llamados oxytetraciclina, hci, base de oxytetraciclina, vitaminas premezclas veterinarias que contienen los mismos y antibióticos*



*llamados sulfanomides, antituberculosos, antiparasitarios, antineoplásticos, drogas cardiovasculares y diuréticos esteroides, antipiréticos y analgésicos, sedantes y tranquilizantes, agentes respiratorios, agentes de gastrointestinales y aminoácidos farmacéuticos, bioquímicos llamados cruda sodio de heparín, uroxinas humanas crudas y refinadas y HGC (hormonas gonadotrópicas chriónicas, fungicidas, destructores de malas hierbas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas.” (ver folios 52 y 53).*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar la marca propuesta **“ROTAM NOVA”** en relación con la inscrita a nombre de otro titular **“ROTAM (DISEÑO)”**, y aunado a que ambas protegen o pretenden proteger productos similares y ubicados en la misma clase, es evidente que la marca inscrita se encuentra contenida en la solicitada, de lo que se advierte una similitud de identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico, que no existen diferencias suficientes entre estos signos, que aporten una distintividad considerable y permita su coexistencia registral. En relación con el argumento de la empresa solicitante, el *a quo* afirma, que una vez verificado en el IPAS, no ha sido presentado ningún movimiento de traspaso de la marca y siendo que ambas se ubican en la Clase 05 internacional, el análisis debe ser más riguroso porque debe privar el bien común y la protección de la salud pública.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico y que han procedido a realizar un convenio de traspaso del signo



solicitado por ROTAM COSTA RICA CRI, S.A. a favor de ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., con lo cual se supera todo riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor. Asimismo, solicita a esta Autoridad otorgar un plazo prudencial de 2 meses para la presentación de la copia certificada de dicho traspaso y se declare con lugar el recurso presentado y se ordene continuar con el trámite de registro solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso que nos ocupa, los agravios expresados por la empresa apelante en escrito presentado ante este Tribunal el día 21 de octubre de 2010, no resultan de recibo ya que, en dicho escrito solicita un “...*plazo prudencial de 2 meses para la presentación de la copia certificada de solicitud de traspaso...*” No obstante, consta dentro de este expediente, una certificación de la marca con Registro No. 83487 “ROTAM (DISEÑO)” inscrita a favor ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. emitida el 09 de enero de 2012, de la cual, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, se verifica que aún a esa fecha, es decir, más de un año después, no ha sido presentado el traspaso aludido.

En razón de lo anterior, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **ROTAM COSTA RICA CRI, S. A.,** confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de junio de dos mil diez.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **ROTAM COSTA RICA CRI, S. A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma rechazando el registro del signo “**ROTAM NOVA**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**